

判決年月日	平成 2 2 年 3 月 2 4 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成20年(ネ)10085号		

○引用発明がローカルエリア・ネットワーク内のサーバーに対する「インターネットの至る所」からのクライアントによるアクセスを確立する方法であるのに対し、本件発明はそのようなアクセスを実現するためのフラグシップ・ホストに相当するサーバーの存在及びその機能としての「リダイレクト」を採用するものではないなどとして、本件発明は引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえないとした事例

○特許法 1 0 0 条 2 項に基づくサーバーの除却請求については、対象となるサーバーがその機能を果たさなくなるようにプログラムを削除したり消去したりすることを含むものとして除却を認容し、データベースの除却請求については、その性質上除却の対象になじまないとして消去の限度で請求を認容するのが相当であるとした事例

○特許権者が特許権を侵害する被控訴人方法の実施について無償でこれを許諾することは通常考えられないとして、金銭を受領することなく行われた被控訴人方法の実施によっても、特許権者に損害が発生しているとした事例

○控訴人の損害額を立証するために必要な事実を立証することは、その性質上極めて困難であるとして、特許法 1 0 5 条の 3 の規定も適用して損害を算定した事例

(関連条文) 特許法 3 6 条 4 項 , 6 項 1 号 , 2 号 , 7 0 条 1 項 , 2 項 , 1 0 0 条 1 項 , 2 項 , 1 0 2 条 3 項 , 1 0 4 条の 3 第 1 項 , 1 0 5 条の 3 , 民法 7 0 9 条

1 本件は、控訴人が、被控訴人による別紙サービス目録記載のサービス（被控訴人サービス）の提供行為は、控訴人の有する第 3 7 6 2 8 8 2 号特許権（本件特許権。その特許請求の範囲の請求項 1 に係る発明：本件発明。本件発明に係る特許：本件特許）を侵害するものであると主張して、特許法 1 0 0 条 1 項に基づく被控訴人サービスの差止め、同条 2 項に基づく同サービスに供された「NLIA サーバー」及び「登録情報データベース」の除却、民法 7 0 9 条に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を請求する事案である。

2 原判決は、本件発明は、引用例（米国で発表された論文）に記載された発明（引用発明）及び周知の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから、特許法 1 0 4 条の 3 により、控訴人が本件特許権を行使することはできないと判示して、控訴人の請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴した。

3 本判決は、被控訴人サービスに係る方法（被控訴人方法）は、本件発明の構成要件を充足すると判断した上、特許無効の抗弁について検討し、本件発明は明確であり、実施可能要件及びサポート要件も満たすとし、本件発明の新規性及び進歩性について検討した。

4 本判決は、引用例の記載から、引用例に開示された事項について、その主題のほか、イエローページ・サービス、転送メカニズム、リダイレクションなどの用語の技術的意義について検討し、引用発明を認定した。

そして、本件発明と引用発明を対比し、両発明は、本件発明が、「ディレクトリサーバー」が、REDIRECTコマンド中の前記URLを前記クライアントに返送する段階を備えるのに対して、引用発明においては、「フラグシップ・ホスト」が、クライアントに対して、サーバー・ホストのアドレスを返送するとともに、そのパケットをそのサーバー・ホストにリダイレクトする必要があると知らせるものである点において相違すると認定して、被控訴人の新規性欠如の主張を排斥した。

5 本判決は、次いで相違点の「REDIRECTコマンド」と「リダイレクト」について、本件発明の「REDIRECTコマンド」がクライアントにおいて情報ページを自動的に表示させるためのコマンドであって、ディレクトリサーバーによって行われるものであるのに対して、引用発明の「リダイレクト」は、ローカルエリア・ネットワーク内のサーバーに対する「インターネットの至る所」からのクライアントによるアクセスを確立する方法であって、このようなクライアントに対してローカルエリア・ネットワーク内で唯一のホストとなるフラグシップ・ホストによって行われるものであるということができると判示した。

そして、一貫してインターネットにおけるアクセスを念頭に置く本件発明は、ローカルエリア・ネットワーク内のサーバーとのアクセスを実現するためのフラグシップ・ホストに相当するサーバーの存在及びその機能としての「リダイレクト」によって、その技術的課題を解決しようとするものではないのであり、本件発明の存在を知らない当業者がこのような引用例の記載に接したとしても、フラグシップ・ホストを必要としないインターネットのアクセス方法において、このような「リダイレクト」の構成を採用して、本件発明のディレクトリサーバーによる「REDIRECTコマンド」に係る構成とするように動機付けられるということとはできないし、引用例において、フラグシップ・ホストの機能から離れて「リダイレクト」の機能を採用しようとする動機付ける記載も存在しないとした。さらに、仮に、引用例に開示された事項についての技術的意義を離れて、「リダイレクト」という用語の抽象的な意義のみに基づいて本件発明の「REDIRECTコマンド」と対比することを前提とするならば、排除されるべき「後知恵」の混入を避けることはできないといわなければならないなどとして、被控訴人の進歩性欠如の主張を排斥した。

6 本件においては、被控訴人は、本件特許権の侵害主体はユーザーであるクライアントであるとして、被控訴人の侵害主体性についても争っていたところ、本判決は、本件特許に係る発明の名称は「インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステム」とされており、本件発明に係る特許請求の範囲の記載から、本件発明における「アクセス」が「インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアント」による「サーバーシステムの情報ページ」に対するものであることが明らかである上、構成要件Bな

いしFに規定される各段階は、本件発明において提供される「アクセス」が備える段階を特定するものであると解されるから、このような本件発明の実施主体は、上記のような「アクセスを提供する方法」の実施主体であって、被控訴人方法を提供して被控訴人サービスを実施する被控訴人であると解するのが相当であると判断した。

7 以上の判断に基づき、本判決は、控訴人の差止請求を認めたが、特許法100条2項の侵害予防行為の請求については、サーバーの除却を認める一方、データベースについては、「データベース」の性質上、除却の対象になじまないと考えられるとして、消去を認めるのが相当であるとした。

8 控訴人は102条3項に基づいて損害賠償を請求していたところ、本判決は、被控訴人による被控訴人サービスの実施状況について認定した上、被控訴人が同サービスの実施に関して金銭を受領しているということとはできないとする一方、被控訴人は、被控訴人サービスにおけるキーワード登録について、有料サービスを開始するための前提となる無料登録を行っていたと評価した。

そして、特許権者が特許発明の実施を許諾する場合において、特許権者と被許諾者との間に特許発明の実施を無償で許諾することがあり得るような特別の関係があるような場合であれば格別、特許権の侵害行為に該当する特許発明の実施について、特許権者が無償でこれを許諾することは通常考えられないところ、被控訴人方法の実施が本件特許権を侵害するとして同方法の差止め及び損害賠償を求める本件において、互いに争っている控訴人と被控訴人との間に、上記のような特別の関係があるといえないことは明らかであり、被控訴人方法の実施によって、控訴人には上記の意味における損害が発生しているといわざるを得ないと判断した。

9 損害の額については、被控訴人方法の実施に関する実情に照らすと、控訴人の損害額を立証するために必要な事実を立証することは、その性質上極めて困難であるというべきであるとした上、本件の事情を相當的に考慮すると、控訴人の損害額は1400万円を下らないと解するのが相当であるとした。